

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.04.2023 возражение, поданное ООО «Комтрансхолдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021769735, при этом установила следующее.

Обозначение «SHTURMAN» по заявке №2021769735 с приоритетом от 25.10.2021 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 09, 12, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021769735 в отношении всех заявленных товаров 06, 17 классов МКТУ. В отношении товаров 07, 09, 12 классов МКТУ в государственной регистрации товарного знака было отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 07, 09, 12 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «STURMAN» (1), зарегистрированным на ЗАО фирма "ГИМЭКС", 107076, Москва, ул. Короленко, д. 1, корп. 8 (св-во №0190013 с приоритетом от 01.12.1999, срок действия регистрации продлен до 01.12.2029) для однородных товаров 07, 09 классов МКТУ;

- товарным знаком «ШТУРМАН STURMAN» (2), зарегистрированным на ЗАО "ШТУРМАН ВМ", 103030, Москва, ул.Новослободская, 31, стр.2 (св-во №0268240 с приоритетом 18.04.2003, срок действия регистрации продлен до 18.04.2023) для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «ШТУРМАН STURMAN» (3), зарегистрированным на АО "ШТУРМАН", 125040, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 1/1, подвал, пом. 5, комн. 8 (св-во №0440684 с приоритетом 05.11.2009, срок действия регистрации продлен до 05.11.2029) для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «SHTURMAN» (4), зарегистрированным на "Масловский Владимир Игоревич", 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 2/2 (св-во №0796228 с приоритетом 29.04.2020) для однородных товаров 12 класса МКТУ;

- товарным знаком «STUURMAN» (5), зарегистрированным на Литоренко А.Е., 656058, г. Барнаул, Северный Власихинский пр-д, д. 66, кв. 107 (св-во №0899358 с приоритетом 28.05.2021) для однородных товаров 07, 09 классов МКТУ.

В поступившем возражении, а также в дополнениях к нему, заявителем было указано следующее:

- заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков;

- заявитель просит сократить заявленный перечень товаров 07 класса МКТУ до позиций «подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; ступичные подшипники; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; штанги реактивные»;

- при этом указанные товары 07 класса МКТУ относятся к элементам устройств и машин производственного назначения, изготовление которых является сложным отдельным производством;

- товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (1), являются товарами бытового назначения, дорогостоящими, поэтому потребитель внимательно относится к выбору производителя товара;

- таким образом, сопоставляемые товары не являются однородными, так как имеют разный круг потребителей, разные потребительские свойства и функциональное назначение, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми;

- товары 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (4) относятся к водному транспорту и средствам для рыбной ловли, в то время как заявленные товары 12 класса МКТУ относятся к деталям автомобильного транспорта, в этой связи сравниваемые товары не могут быть отнесены к одному виду товаров, поскольку имеют разные потребительские свойства и функциональное назначение - одни являются целым устройством, другие являются частью механизма, имеют разный круг потребителей и на рынке и не могут приводить к введению в заблуждение относительно производителя;

- в виду того, что перечень товаров 07 класса МКТУ (5) содержит в себе позиции, относящиеся к сельскохозяйственной технике и ее частям, они никоим образом не могут быть признаны однородными с заявленными товарами 07 класса МКТУ, поскольку имеют разный круг потребителей, отличаются потребительскими свойствами, функциональным назначением, при этом сравниваемые товары не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми;

- заявитель выразил просьбу о сокращении заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ (приложение к протоколу от 27.07.2023).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021769735 в отношении товаров 06 класса МКТУ, товаров 07 класса МКТУ «подшипники антифрикционные

для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; ступичные подшипники; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; штанги реактивные», товаров 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для автомобилей; валы трансмиссионные для автомобилей; диски тормозные для автомобилей; колодки тормозные для автомобилей; коробки передач для наземных транспортных средств; оси для автомобилей; рессоры подвесок для автомобилей; ступицы колес транспортных средств; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; шасси автомобилей», товаров 17 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (25.10.2021) заявки №2021769735 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

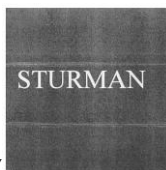
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

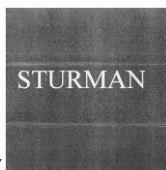
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021769735 заявлено словесное обозначение «SHTURMAN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы оспаривается в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного заявителем перечня товаров 07, 12 классов МКТУ.

Ввиду того, что заявитель не испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 09 класса МКТУ, противопоставленные товарные знаки (2, 3) могут быть сняты в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее черный квадрат, на фоне которого расположен словесный элемент «STURMAN», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (4) представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее прямоугольник со скругленными углами, внутри которого помещен словесный элемент «SHTURMAN», выполненный буквами латинского алфавита с легким наклоном, при этом буква «Т» стилизована под якорь водного транспорта, увеличена по высоте и выступает над и ниже слова. В нижнем правом углу прямоугольника на двух строках размещены словесные элементы «fishing team», которые являются неохраняемыми элементами обозначения. Графический элемент представлен тремя кривыми

линиями, стилизованными под волны на воде, расположенными между якорем и словесными элементами «fishing team». Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (5) представляет собой словесное обозначение «STUURMAN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Следует отметить, что в противопоставленных комбинированных товарных знаках (1, 4) основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «STURMAN», «SHTURMAN», поскольку именно на них обращает внимание потребитель при восприятии обозначения и они легче запоминаются.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «SHTURMAN» и словесных элементов «STURMAN», «SHTURMAN», «STUURMAN» противопоставленных товарных знаков (1, 4, 5) показал следующее.

Заявленное обозначение «SHTURMAN» и противопоставленный товарный знак (4) со словесным элементом «SHTURMAN» являются сходными в силу фонетического и семантического тождества сравниваемых словесных элементов. Слово «SHTURMAN» в переводе с английского языка на русский язык означает «штурман» (<https://translate.yandex.ru/>).

Заявленное обозначение «SHTURMAN» и противопоставленные товарные знаки (1, 5) со словесными элементами «STURMAN», «STUURMAN» показал, что они являются фонетически сходными, поскольку содержат сходное количество гласных и согласных букв, одинаковое количество слогов, совпадающее количество звуков в сравниваемых обозначениях, характеризуются совпадающими частями обозначений, произносятся одинаково.

Поскольку словесные элементы «STURMAN», «STUURMAN» противопоставленных товарных знаков (1, 5) не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка, провести анализ семантического сходства обозначений не представляется возможным.

Графически сравниваемые словесные элементы обозначений являются сходными за счет выполнения их буквами одного латинского алфавита. Вместе с тем при сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (5) графический критерий не является определяющим, поскольку сравниваемые обозначения являются словесными и выполнены без каких-либо графических проработок.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений и ассоциировании их друг с другом в целом.

Заявителем в возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не оспаривается.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1, 4, 5) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне противопоставленных товарных знаков (1, 5) показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению с учетом скорректированного заявителем перечня товаров 07 класса МКТУ испрашивается в отношении следующих позиций «подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; ступичные подшипники; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; штанги реактивные».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ «стиральные машины для белья; вязальные машины; дрели ручные электрические; ключи консервные электрические; кофемолки, за исключением ручных; электрические кухонные процессоры; миксеры [машины]; моечные машины; машины для мойки посуды; мясорубки [машины]; ножи электрические; ножницы электрические; отжимные машины для белья;



пылесосы; соковыжималки бытовые электрические; машины для резки хлеба; шланги пылесосов».

Сопоставительный анализ испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ и товаров 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал, что они никоим образом не могут быть признаны однородными, поскольку отличаются видами товаров (заявленные товары относятся к деталям и частям для машин, противопоставленные товары относятся к оборудованию для уборки, чистки, к ручным инструментам, машинам для стирки, резки, вязания, к технике бытовой для кухни), назначением товаров, условиями реализации и кругом потребителей.

Отсутствие однородности вышеуказанных товаров 07 класса МКТУ исключает вероятность представления потребителя о том, что сравниваемые обозначения принадлежат к одному и тому же лицу, или товары, маркируемые обозначениями, происходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, учитывая, что сопоставляемые перечни 07 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) не являются однородными, противопоставленный товарный знак (1) может быть снят в качестве противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ однородности испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ и товаров 07 класса МКТУ «соединения и элементы передач, пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; воздуходувки [детали машин]; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные» противопоставленного товарного знака (5) показал, что они являются однородными, поскольку относятся к деталям и частям для машин, расходным материалам для машин, деталям, предназначенным для кондиционирования воздуха, в связи с чем соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для автомобилей; валы трансмиссионные для автомобилей; диски тормозные для автомобилей; колодки тормозные для

автомобилей; коробки передач для наземных транспортных средств; оси для автомобилей; рессоры подвесок для автомобилей; ступицы колес транспортных средств; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; шасси автомобилей».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (5) предоставлена в отношении товаров 12 класса МТУ «весла; весла для каноэ; весла кормовые; винты гребные для судов; гидропланы; драги плавучие [судна]; катера; корабли; корпуса судов; кранцы судовые; крюки судовые; средства наземные, воздушные, водные или рельсовые; средства транспортные водные; тележки для рыбной ловли; трейлеры [транспортные средства]; ключины; устройства для расцепления судов; устройства для управления судами; шлюпки; яхты».

Анализ однородности испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ и товаров 12 класса МТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака (4), показал следующее.

Испрашиваемые товары 12 класса МКТУ относятся к деталям, элементам и устройствам для транспортных средств.

Перечень 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (4) включает в себя родовое понятие «средства наземные», к которым относятся любые транспортные средства, перемещающиеся только или преимущественно по земле. При этом к средствам наземным могут относиться такие товары как автомобили малой грузоподъемности, микроавтобусы, автобусы, автомобили для перевозки тяжелых грузов, прицепы и полуприцепы, грузовые платформы для грузов общего назначения, автоцистерны, транспортные средства на гусеничном ходу, приспособленные для перевозки людей и так далее. Товары 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (4) «трейлеры [транспортные средства]» также являются специализированными транспортными средствами, предназначенными для перевозки легковых автомобилей, автодома, мотоцикла и другой колесной техники.

Таким образом, испрашиваемые в возражении товары 12 класса МКТУ, являющиеся деталями и комплектующими транспортных средств, следует признать

однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (4) «средства наземные, трейлеры [транспортные средства]», поскольку данные товары являются взаимодополняемыми, могут изготавливаться одними и теми же предприятиями, круг потребителей данных товаров одинаковый (автолюбители, водители транспортных средств).

Коллегия отмечает, что ввиду высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (4, 5), наличие однородности сравниваемых товаров 07, 12 классов МКТУ является основанием для вывода о наличии опасности смешения данных товаров, указанных в возражении, и товаров 07, 12 классов МКТУ противопоставленных регистраций (4, 5).

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (4, 5) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07, 12 классов МКТУ, следовательно, заявленное обозначение в отношении испрашиваемых в возражении товаров 07, 12 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2023.**